

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 01 JUL 2004
WIPO PCT


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P03969WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00967	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 24.03.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02.04.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L29/06		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 27.10.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 30.06.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Niculiu, R Tel. +49 89 2399-7437



I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-10 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-10 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-10 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-10 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: US-B1-6 311 101 (KASTNER ENGELBERT) 30. Oktober 2001 (2001-10-30)
- D2: US-B1-6 353 853 (GRAVLIN KEITH ROBERT) 5. März 2002 (2002-03-05)
- D3: EP-A-0 838 768 (HEWLETT PACKARD CO) 29. April 1998 (1998-04-29)
- D4: KLESPIER T: 'DER INTERNET-ZUGRIFF AUFS LON. WELTWEITER ZUGRIFF
AUF DIE SENSORIK UND AKTORIK VON AUTOMATISIERUNGS-PROJEKTEN'
ELEKTRONIK, FRANZIS VERLAG GMBH. MUNCHEN, DE, Bd. 47, Nr. 8, 14.
April 1998 (1998-04-14), Seite 60,62,64,66 XP000780190 ISSN: 0013-5658
- D5: WEAVER A ET AL: 'Monitoring and control using the Internet and Java'
INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY, 1999. IECON '99 PROCEEDINGS. THE
25TH ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE SAN JOSE, CA, USA 29 NOV.-3
DEC. 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 29. November 1999 (1999-11-
29), Seiten 1152-1158, XP010366722 ISBN: 0-7803-5735-3

1. Die Ansprüche 1-10 sind weiterhin unklar (Art. 6 PCT).

- a) Wie der Anmelder selber auf Seite 5 der Beschreibung offenbart ist ein Webserver ein Prozess (i.e. eine Software/ein Algorithmus) der auf einem Rechner läuft. Die Ansprüche sind jedoch weder als Verfahren noch als System verfasst worden, weshalb Unklarheit bezüglich der Kategorie besteht.

Obwohl der Anmelder meint den Anspruch 1 als Vorrichtungsanspruch, durch das Einsetzen von "Mittel zur Realisierung" und "Mittel zum direkten Zugriff", formuliert zu haben, ist der Prüfer weiterhin der Meinung, dass die Ansprüche keiner der beiden erlaubten Kategorien (Verfahren oder System) eindeutig zugewiesen werden können.

Das Wort "Mittel" bezieht sich auf ein Softwaremodul, welches eindeutig einem Verfahren gleichzustellen ist, und keineswegs Anordnungsmerkmale darstellt, obwohl ein Webserver (also ein Gerät) zu definieren ist.

- b) Zudem hat diese Formulierung ("Mittel zur Realisierung einer

Automatisierungsfunktionalität) als Folge, dass die unabhängigen Ansprüche nur durch das zu erreichende Ergebnis definiert sind und keine technischen Merkmale enthalten (wie diese Funktionalität und wie der Zugriff erreicht wird ist nicht erläutert), welches ebenfalls zu Unklarheit führt (Art. 6 PCT).

- c) Noch mehr Verwirrung (Unklarheit - Art. 6 PCT) bringen die Ansprüche 9 und 10. Anspruch 9 ist ein "System mit einem Webserver", aber Anspruch 10 ist ein "Verfahren (Computerprogrammprodukt) mit einem Webserver". Beide Ansprüche sind ebenfalls unklar bezüglich der Kategorie und sind durch keine technischen Merkmale definiert worden.

- d) Der Anmelder wird aus den oben genannten Gründen gebeten folgendes zu beachten:

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl für einzelne Patentansprüche als auch für die Patentansprüche insgesamt. **Die Klarheit der Ansprüche ist von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen, für den Schutz begehrt wird.** Deshalb sollte die inhaltliche Bedeutung eines Anspruchs für den Fachmann möglichst schon aus dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen. In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzzumfang, der mit den verschiedenen Kategorien von Ansprüchen verbunden sein kann, **sollte darauf geachtet werden, dass der Wortlaut eines Patentanspruchs hinsichtlich der Kategorie, unter die er fällt, keinen Zweifel zulässt.**

2. Wenn man die Beschreibung in Betracht zieht um zu versuchen den **Gegenstand des Anspruchs 1** zu verstehen, so **scheint er nicht neu zu sein** (Artikel 33(2) PCT).

- 2.1 **D1 = US-B1-6 311 101 (KASTNER ENGELBERT) 30. Oktober 2001 (2001-10-30)**, das als nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird, offenbart gemäß allen Merkmalen des Anspruchs 1 :

- ◆ einen Webserver mit Softwaremodulen, bei welchem mindestens ein erstes Softwaremodul erste Mittel zur Realisierung einer Automatisierungsfunktionalität

und zweite Mittel zum direkten Zugriff auf die Echtzeit-Kommunikationsebene eines Realtime-Ethernets aufweist (siehe Zusammenfassung; Spalte 1, Zeilen 45-65; Spalte 2, Zeilen 39-61; und Abb. 3).

3. **Alle Merkmale des Anspruchs 1 werden auch von D2-D5 offenbart.**
4. Der Gegenstand der Ansprüche 9 und 10 entspricht dem des Anspruchs 1 und scheint ebenfalls nicht neu zu sein.
5. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche fügen dem Anspruch 1 nichts Neues hinzu weil diese ebenfalls aus **D1** bekannt sind.
6. Die unabhängigen Ansprüche sind nicht in der zweiteiligen Form gegenüber **D1** verfasst worden (Regel 6.3(b) PCT).